FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
föredraget den 17 januari 2006 [1]

I — Inledning

1. Den viktigaste skillnaden mellan det skydd som varumärkesrätten ger och det skydd som följer av andra immaterialrättigheter är sannolikt skyddets varaktighet. Varumärkesskyddet medges nämligen på obestämd tid på det enda villkoret att det faktiskt används och att avgifterna för förnyelse av registreringen erläggs. Detta utgör dock inte något skydd mot realiteterna på marknaden, där stark konkurrens eller andra omständigheter kan frånta varumärket dess existensberättigande, nämligen dess förmåga att särskilja varor eller tjänster från det företag som är innehavare av varumärket, exempelvis därför att det sätt på vilket den berörda allmänheten uppfattar varumärket förändras.

2. De faktiska omständigheterna i förevarande mål är ett exempel på en sådan utveckling och svårigheterna till följd av detta. Cour de cassation i Belgien (landets högsta domstol) har frågat vilken tidpunkt som bör läggas till grund för bedömningen av hur allmänheten uppfattar varumärket med avseende på frågan huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan ett registrerat varumärke och en symbol som lanseras av ett annat företag på samma marknad, som därmed skulle kränka det förstnämnda. Frågan saknar inte betydelse: om denna immaterialrättighet försvagas leder svaret nämligen till motsatta resultat beroende på vid vilken tidpunkt det anses lämpligt att domstolen bedömer risken.

3. Det räcker att se sig om på gatorna för att man skall kunna konstatera hur många människor som dagligen klär sig i jeans och därmed få en uppfattning om plaggets ekonomiska betydelse i handeln [2] och om

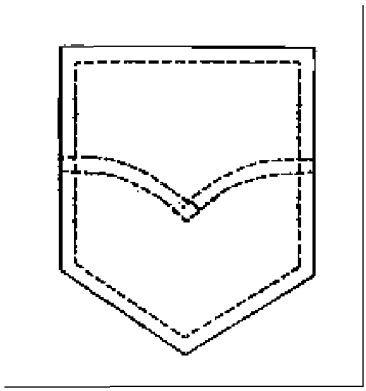
1 — Originalspråk: spanska.

2 — Under sina 150 år har Levi Strauss sålt omkring 3 500 miljoner par byxor. Adrián, J., "Levi's abandona sus raíces", http://winred.com.

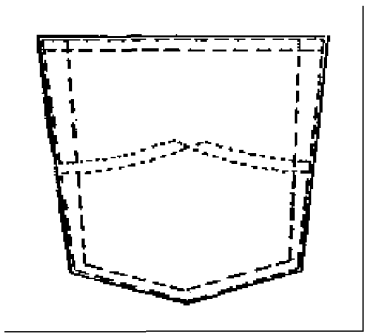
bakgrunden till tvisten vid de belgiska domstolarna. Ursprunget är omtvistat, [3] men jag tvivlar på att det finns något plagg som är så representativt för den amerikanska livsstilen och som fått motsvarande spridning världen över. [4]

II — Bakgrund till tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

4. År 1980 beviljades Levi Strauss & Co, ett företag med säte i delstaten Delaware (USA), registrering av figurmärket mouette [5] hos varumärkesbyrån för Beneluxländerna. Det består av bilden av en dubbel söm som är vinklad på mitten som placeras mitt på en femhörnig ficka med avseende på kläder i klas. 25 i Niceöverenskommelsen, enligt nedan:



5. Företaget Casucci Spa, med säte i Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Italien), började år 1997 sälja jeans som även de var försedda med en dubbel söm med en lätt kurva uppåt i mitten på bakfickorna. Sömmen har följande utseende:



3 — Jeans användes allmänt som arbetskläder och från 1950-talet blev de vanliga bland ungdomen. Plaggets historia tycks däremot vara mindre känd. Det började användas i Genua när den italienska staden fortfarande var en självständig republik med stark ställning inom sjöfarten. Krigsflottan behövde slitstarka kläder för sjömännen och man använde detta slags tyg som kunde användas även i blött skick (http://es.wikipedia.org).

4 — En av de många referenserna till detta plagg i den moderna litteraturen återfinns i Flyga drake, Wahlström & Widstrand, översättning Johan Nilsson, Avesta 2005, av Hosseini, K., född i Afghanistan och bosatt i Kalifornien, som klär sin huvudperson i "svart läderjacka, röd halsduk och slitna jeans" (s. 71) den vinterdag år 1975, den största i hans liv, då han vann draktävlingen i Kabul, under den tid då Daud Khan var president. Daud Khan störtade efter statskuppen år 1973 sin kusin Zahir Shah och gjorde slut på monarkin i landet. Strax därefter tillägger Hosseini att "[h]ans beundrande blick dröjde kvar vid min läderjacka och mina jeans — cowboybyxor, som de kallades. I Afghanistan var det ett tecken på rikedom att äga något som var amerikanskt, särskilt om det inte var begagnat." (s. 74).

5 — Det franska ordet betyder fiskmås, som enligt beslutet om hänskjutande även kallas arcuate.

6. Klaganden i målet vid den nationella domstolen väckte med hänvisning till att denna design utgjorde ett intrång i dess varumärkesrätt talan mot det italienska företaget vid Tribunal de commerce, Bryssel, och begärde att användningen av kännetecknet på Casuccis byxor skulle upphöra och att företaget skulle förpliktas att betala skadestånd.

7. Då talan ogillades överklagade Levi Strauss detta avgörande till Cour d'appel i samma stad, vilken genom dom av den 7 juni 2002 fastställde domen från första instans, med hänvisning till att det italienska företaget inte hade gjort sig skyldigt till ett intrång i varumärket mouette. Den konstaterade vidare att de omtvistade kännetecknen inte liknade varandra i någon högre grad och att Levi Strauss varumärke inte längre var "starkt" därför att dess mest framträdande beståndsdelar använts konstant och allmänt. Enligt dess uppfattning visar den dubbla sömmen att plagget hör till en kategori byxor som tillverkas av denimtyg, [6] jeans på engelska. [7]

8. Cour d'appel fann även att bilderna av de respektive fickorna hade olika innebörd. Bedömningen av risken för förväxling skall enligt punkt 23 i domen i målet SABEL [8] nämligen grunda sig på det helhetsintryck som de ifrågavarande varumärkena ger, och sömmen på Levi Strauss påminner om en fiskmås med utbredda vingar, medan Casuccifiguren mer påminner om en vulkan. Med hänvisning till det avgörandet, [9] och punkt 29 i domen i målet Canon, [10] konstaterade Cour d'appel i Bryssel att frånvaron av begreppsmässig likhet förhindrade allmänheten att hänföra de jeans som tillverkas av de båda företag som är parter i detta mål till samma kommersiella ursprung.

9. Levi Strauss godtog inte detta avgörande, utan överklagade till Cour de cassation, som i avvaktan på dom i förevarande förfarande om förhandsavgörande ännu inte meddelat dom.

10. Levi Strauss har i huvudsak anfört att Cour d'appel åsidosatte artikel 5.1 b i direktiv 89/104/EEG [11] genom att slå fast att dess varumärke mouette förlorat sin särskiljningsförmåga. Dess immaterialrättighet hade fortfarande denna förmåga år 1997, när det italienska företaget började sälja byxorna i

6 — Ordet markerar dess ursprung, som anses vara den franska staden Nimes (serge de Nîmes, denim). Byxorna tillverkas av bomull, men även med inslag av nylon, och har en typisk blå färg. De användes traditionellt som arbetskläder inom boskapsuppfödningen. Encyclopedia Britannica, femtonde upplagan, Helen Hemingway Benton, Chicago, 1974, band III, s. 466.

7 — Ordets etymologi går tillbaka till den antika republiken Genua och är troligen en följd av det engelska sättet att uttala stadens franska namn, Gênes, jeans (http//es.wikipedia.org).

8 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95 (REG 1997, s. I-6191).

9 — Närmare bestämt punkterna 16–18 i detsamma.

10 — Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97 (REG 1998, s. I-5507).

11 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

Beneluxländerna, och detta var den tidpunkt som Cour d'appel borde lagt till grund för bedömningen av risken för förväxling i enlighet med Beneluxdomstolens dom i målet Quick. [12]

11. Det amerikanska bolaget har slutligen gjort gällande att Cour d'appel saknade rättsligt stöd för konstaterandet att varumärket mouette var svagt på grund av att det hade förlorat sin särskiljningsförmåga genom att dess mest framträdande beståndsdelar kommit i allmänt bruk, eftersom den inte gjorde en bedömning av om den omständigheten, åtminstone delvis, kunde tillskrivas den passivitet med vilken den ökade konkurrensen hade bemötts.

12. Under dessa omständigheter vilandeförklarade Cour de cassation förfarandet och ställde följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Skall en domstol, för att bestämma omfattningen av det skydd som ett varumärke rättsenligt erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga, vilket skydd stadgas i artikel 5.1 i rådets ... direktiv 89/104 ..., beakta omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då det liknande varumärket eller kännetecknet som påstås innebära varumärkesintrång började användas?

2) Om så inte är fallet, kan domstolen beakta omsättningskretsens uppfattning vid vilken tidpunkt som helst som inträffar efter den tidpunkt då den användning som påstås utgöra intrång påbörjades? Kan domstolen ta hänsyn till omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då målet avgörs?

3) Skall domstolen, om den med tillämpning av det kriterium som anges i fråga 1 konstaterar att varumärkesintrång föreligger, som regel förordna att användning av det kännetecken som utgör varumärkesintrång skall upphöra?

4) Kan det förhålla sig annorlunda om sökandens varumärke helt eller delvis har förlorat sin särskiljningsförmåga efter den tidpunkt då den användning som innebär intrång påbörjades, vilket dock endast gäller i de fall då förlusten av särskiljningsförmågan helt eller delvis beror på agerande eller underlåtenhet från varumärkesinnehavarens sida?"

III — Förfarandet vid domstolen

13. Beslutet om hänskjutande inkom till domstolens kansli den 31 mars 2005.

12 — Beneluxdomstolens dom av den 13 december 1994 (A 93/3).

14. Levi Strauss och Europeiska gemenskapernas kommission har inkommit med skriftliga yttranden inom den frist som föreskrivs i artikel 20 i EG-stadgan för domstolen. Casucci avstod däremot, genom en skrivelse från dess rättsliga ombud av den 1 juni 2005, uttryckligen från att utöva denna rättighet.

15. Vid förhandlingen, som hölls den 17 november 2005, deltog klaganden i tvisten vid den nationella domstolen och kommissionen för att framföra muntliga yttranden.

IV — Tillämpliga bestämmelser

16. Lösningen på tvisten beror i huvudsak på tolkningen av direktiv 89/104, som har till uppgift att "tillnärma medlemsstaternas lagstiftning i fråga om varumärken, för att undanröja olikheter som kan utgöra hinder för den fria rörligheten för varor och tillhandahållandet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena inom den gemensamma marknaden. Den eftersträvade harmoniseringen är dock endast partiell, varför gemenskapslagstiftarens åtgärder inskränker sig till vissa frågor rörande varumärken som förvärvas genom registrering." [13] Det bör särskilt framhållas att bestämmelser av processuell karaktär saknas.

13 — Punkt 3 i mitt förslag till avgörande av den 6 november 2001 inför dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann (REG 2002, s. I-11737). Se även trettonde och nionde skälen i direktiv 89/104.

17. Artikel 5.1 och 5.3 i direktivet har följande lydelse:

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av [immaterialrättigheten och logotypen] kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

...

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam."

18. Artikel 12.2 i samma direktiv har följande lydelse:

"2. Ett varumärke skall också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat,

..."

V — Bedömning av tolkningsfrågorna

19. Innan prövningen av frågorna från Cour de cassation till domstolen inleds är det lämpligt att belysa betydelsen av sakfrågan i tvisten vid den nationella domstolen. Det är i förevarande mål relevant att fastställa vid vilken tidpunkt den nationella domstolen bör bedöma risken för förväxling, eftersom det förefaller ostridigt att varumärket mouette förlorat sin särskiljningsförmåga före den tidpunkt då talan väcktes i Belgien. Därför kan det leda till diametralt motsatt resultat om den risken prövas tidigare eller senare, något som påverkar beräkningen av den tid som skall ligga till grund för uppskattningen av ett eventuellt skadestånd.

A — *Den första och den andra tolkningsfrågan*

20. Genom dessa frågor vill den hänskjutande domstolen, för att bestämma omfattningen av det skydd som ett varumärke rättsenligt erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga, enligt artikel 5.1 i direktiv 89/104, få svar på vid vilken tidpunkt bedömningen av hur den berörda allmänheten uppfattar varumärkena skall ske, varvid tre alternativ nämns, nämligen den tidpunkt när det kännetecken som utgör ett intrång i varumärket började användas, någon annan tidpunkt eller tidpunkten för målets avgörande.

21. Det bör påpekas att varumärkets huvudfunktion enligt fast rättspraxis består i att för konsumenten eller slutanvändaren garantera de angivna varornas eller tjänsternas ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan fastställa produktens ursprung. [14] Således anses endast varumärken som har särskiljningsförmåga lämpliga för uppgiften. Att särskiljningsförmåga finns är nämligen en förutsättning för registrering, vilket framgår av artikel 3.1 b i direktivet. [15]

22. När varumärket registrerats av den behöriga myndigheten och vederbörligen offentliggjorts i Bulletinen för gemenskapsvarumärken tillerkänns innehavaren de rättigheter som anges i artikel 5 i direktiv 89/104. Även om föreskrifter om detta saknas följer av den rättsliga systematiken att dessa rättigheter kvarstår så länge immaterialrättigheten består.

23. Som kommissionen mycket riktigt påpekat har det sätt på vilket genomsnittskonsumenten av den berörda varan eller tjänsten uppfattar varumärket, enligt domen i målet SABEL, [16] en central betydelse för bedömningen av risken för förväxling, och detta är ett särskilt viktigt kriterium vid prövningen av särskiljningsförmågan. Allmänhetens sätt att uppfatta dessa kännetecken skiftar över tiden, särskilt beroende på hur övriga varu- och tjänsteleverantörer på samma marknad förhåller sig, och detta påverkar dess särskiljningsförmåga.

24. Följaktligen fullgör de rättigheter som följer av artikel 5 bara sin ändamålsenliga

14 — Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30, och av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-7975), punkt 27. Se även tionde skälet i direktiv 89/104.

15 — Se, angående artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), *alter ego* till bestämmelsen i direktiv 89/104, dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317), punkt 23, och av den 15 september 2005 i det ovannämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 27.

16 — Domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 23.

verkan fullt ut om de skyddar innehavaren *ipso facto*, det vill säga om de kan göras gällande om de kränks. I fråga om varor som försetts med en symbol som kränker en varumärkesrätt genom att den allmänhet till vilken de riktas vilseleds, inträder kränkningen av immaterialrättigheten när varorna saluförs och pågår till dess att situationen korrigerats.

25. Vid bedömningen av risken för förväxling bör den nationella domstolen således inte utgå från en tidpunkt efter det att det rättsstridiga handlandet tagit sin början, eftersom det skydd som beviljats den rättmätige varumärkesinnehavaren därmed skulle försvagas. Skyddet skall å andra sidan inte heller utsträckas förbi den tidpunkt då dessa rättigheter inte längre står till innehavarens förfogande. I förevarande mål skall således inte den dag då målet avgörs tjäna som utgångspunkt, eftersom den inte kan ligga till grund vare sig för en bedömning av den riskens inverkan på varumärkets särskiljningsförmåga eller för att vidta lämpliga åtgärder eller sanktioner.

26. Om det, såsom i målet vid den nationella domstolen där ett skadeståndsyrkande har framförts, konstateras att ett varumärkesintrång inte längre pågår när talan väcks vid domstolen därför att det varumärke som inledningsvis kränktes har förlorat sin särskiljningsförmåga är det, oberoende av skälet till detta, även nödvändigt att fastställa när det skyddade kännetecknets rättsliga effekter upphör för att beräkna den tid för vilken skadestånd kan krävas.

27. När således ett kännetecken som liknar ett varumärke medför intrång i detta genom att skapa en risk för förväxling mellan dem, skall den nationella domstolen för att bestämma omfattningen av det skydd som varumärket rättsenligt erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga, i enlighet med artikel 5.1 i direktiv 89/104, bedöma hur det uppfattades av den berörda allmänheten vid den tidpunkt då kännetecknet började användas.

B — *Den tredje frågan*

28. Denna fråga avser en konkret åtgärd, nämligen huruvida ett förordnande att upphöra med användning av det kännetecken som utgör ett varumärkesintrång är en lämplig åtgärd i den situation som angivits i de föregående två frågorna: när domstolen har slagit fast att användningen av kännetecknet utgör ett intrång.

29. Jag har redan påpekat att syftet med direktiv 89/104 inte är att åstadkomma en tillnärmning av de nationella lagstiftningarna inom det processrättsliga området, som styrs av självständighetsprincipen, enligt vilken medlemsstaterna har rätt att ombesörja lämpliga förfaranden för att ge effekt åt gemenskapsrättens materiella regler.

30. När direktiv genomförs i den nationella rättsordningen är dock statens handlande underställt principen om lojalt samarbete i artikel 10 EG. Vid sidan av denna regel skall, som kommissionen har påpekat, även EG-domstolens fasta rättspraxis respekteras. [17] Enligt denna skall den nationella domstolen tolka och tillämpa den lag som har antagits för att genomföra ett direktiv i överensstämmelse med gemenskapsrättens krav, så att de beslut som fattas borgar för ett rättsligt skydd för de rättigheter som följer av gemenskapsrätten.

31. Beträffande harmoniseringen av varumärkesrätten påverkas vissa processuella frågor indirekt av direktiv 89/104, även om dessa aspekter inte behandlas uttryckligen. [18]

32. I artikel 5.3 i direktiv 89/104 anges de lämpligaste valmöjligheterna för att uppnå det föreskrivna resultatet i och med att varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda användning definieras. Mot bakgrund av artikel 5.3 a–d skulle ett föreläggande om att upphöra att använda det kännetecken som utgör varumärkesintrånget vara en effektiv åtgärd, och likartade instrument förekommer sannolikt även i de nationella rättsordningarna.

33. Det ankommer dock på den nationella domstolen att mot bakgrund av samtliga vid tidpunkten för avgörandet rådande omständigheter avgöra om en åtgärd av den typen är lämplig för att säkerställa skyddet för de rättigheter som tillerkänns genom direktiv 89/104.

C — *Den fjärde tolkningsfrågan*

34. Belgiska Cour de cassation har ställt denna tolkningsfråga för att få klarhet i huruvida det är lämpligt att förordna om att användningen av det kännetecken som gör intrång i ett varumärke skall upphöra, när förlusten av varumärkets särskiljningsförmåga helt eller delvis beror på varumärkesinnehavarens handlande eller passivitet. Detta är i själva verket en variant av föregående fråga.

35. Levi Strauss har förordat att frågan skall besvaras jakande, eftersom det innebär att såväl immaterialrättsinnehavarens som konkurrenternas intressen beaktas på ett rättvist sätt.

17 — Dom av den 10 april 1984 i mål 14/83, Von Colson och Kamann (REG 1984, s. 1891; svensk specialutgåva, volym 7, s. 577), punkterna 23, 26 och 28, och av den 20 mars 1997 i mål C-352/95, Phyteron International (REG 1997, s. I-1729), punkt 18.

18 — Bland annat har steg tagits i riktning mot en samordning av processrätten på det immaterialrättsliga området, särskilt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EGT L 157, s. 45), som enligt sin artikel 1 är tillämpligt på varumärken.

36. Enligt kommissionen kan särskiljningsförmågan, eftersom den bestäms med utgångspunkt i objektiva kriterier, inte gå förlorad på grund av hur den person som kan åberopa det skydd som följer av artikel 5 förhåller sig, eftersom dennes agerande uttryckligen behandlas i artikel 9 (begränsningar till följd av passivitet) och artikel 12 (upphävande). Dessutom skulle bestämmelsens innebörd förvanskas om ett företag som har distribuerat varor eller tjänster och därmed kränkt rättigheter som följer av en immaterialrättighet som skyddas av rättsordningen och som tillhör en annan näringsidkare fick vissa fördelar av den rättsstridiga handlingen.

37. Det bör påpekas att en följd av karaktären hos den immaterialrättighet som formellt tillerkänns genom registreringen och som utgörs av varumärket, vars rättsliga, tidsmässigt obestämda, verkan följer av registreringen och är villkorad av att den används i handeln och att avgifterna erläggs, är att registreringen endast kan upphävas genom en förklaring från ett rättsligt behörigt organ. Således har konkurrenter som använder likartade kännetecken enligt direktiv 89/104 under vissa förutsättningar rätt att begära en förklaring om ogiltighet eller upphävande. Variationerna i fråga om hur immaterialrättighetens föremål uppfattas blir således förutsättningen för att utöva dessa rättsmedel. De är dock inte i sig tillräckliga för att bringa det skydd som följer av registreringen att upphöra.

38. Kommissionen har med rätta riktat uppmärksamheten på konkurrenternas rättigheter, som tjänar som gräns för och motvikt till varumärkesinnehavarens rättigheter. Det är dock lämpligt att nyansera dessa uttalanden och uppmärksamma två situationer där särskiljningsförmågan går förlorad till följd av såväl faktorer som sammanhänger med innehavarens användning som omfattande plagiering från utomstående företags sida och, till och med, hur konsumenterna uppfattar varumärket.

39. Det vanligaste exemplet på den första situationen är en utbredd spridning av varumärket från användarnas sida, som använder det för andra varor eller tjänster, [19] med påföljd att det generaliseras. Vissa underlåtenheter från innehavarens sida medför negativa konsekvenser, eftersom det inte är möjligt att väcka talan om ogiltigförklaring mot den som gör intrång. [20] Om allmänheten slutligen utan åtskillnad använder varumärket som beteckning på alla liknande varor blir det generiskt och förlorar därmed sin särskiljningsförmåga.

40. Om den nationella domstolen nekades möjligheten att förordna om att användningen av kännetecken som stör varumärkesinnehavarens användning skall upphöra, när det faktum att särskiljningsförmågan gått förlorad beror på utomstående konkurrenters agerande på marknaden, skulle det innebära att de företag som gör sig skyldiga

19 — Fernández-Nóvoa, C., "Tratado sobre Derecho de marcas", Marcial Pons, Madrid, 2004, s. 662, påpekar också att kända varumärken är mest utsatta för denna risk.

20 — Ibidem.

till intrånget uppmuntras att i samförstånd översvämma marknaden med liknande kännetecken och därefter åberopa att den imiterade logotypen försvagats. Jag delar i detta avseende kommissionens uppfattning att de skulle tillerkännas en fördel som uppnåtts genom rättsstridiga handlingar som de är ansvariga för.

41. Om missbruket av den egna symbolen eller konsumenternas orubbliga uppfattning däremot leder till att varumärket förlorar sin funktion som ursprungsgaranti och sin särskiljningsförmåga, har konkurrenterna till det företag som är innehavare av varumärket möjlighet att med stöd av artikel 12 begära att varumärket upphävs eller att med stöd av artikel 3.1 b begära att det ogiltigförklaras. Den formella förklaringen skulle i detta fall leda till att rättigheten upphörde, och det skulle därmed inte vara möjligt att förbjuda att liknande kännetecken används.

42. Sammanfattningsvis är det endast motiverat att den nationella domstolen avstår från att förordna om att en användning som kränker ett varumärke skall upphöra om övriga företag kan åberopa att varumärket generaliserats av andra skäl än deras egen användning av detsamma, under förutsättning att begäran om varumärkets upphävande sker i vederbörlig ordning. Frånsett dessa fall skulle en sådan rättslig passivitet strida mot andan i det skydd som innehavaren tillerkänns, såsom det formuleras i artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/104.

VI — Förslag till avgörande

43. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som har ställts av Cour de cassation (Belgien) på följande sätt:

”1) När ett kännetecken som liknar ett varumärke utgör ett intrång i detta genom att en risk för förväxling uppstår skall den nationella domstolen för att

bestämma omfattningen av det skydd som varumärket rättsenligt erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga, i enlighet med i artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), bedöma det sätt på vilket den berörda allmänheten uppfattade varumärket vid den tidpunkt när kännetecknet började användas.

2) Sedan ett intrång i ett registrerat varumärke konstaterats ankommer det även på denna att bedöma om ett domstolsavgörande om att användningen av det kännetecken som medför intrånget skall upphöra mot bakgrund av samtliga rådande omständigheter vid tidpunkten för avgörandet är en lämplig åtgärd för att säkerställa skyddet för de rättigheter som innehavaren av ett varumärke tillerkänns genom nämnda direktiv.

3) Den nationella domstolen kan dock avstå från att vidta en sådan åtgärd när varumärket har förlorat sin särskiljningsförmåga på grund av innehavarens åtgärder eller passivitet, under förutsättning att ansvaret för detta uttryckligen fastställts i ett beslut från en behörig myndighet."